

گزارش نشست نقد رأی با موضوع: حقوق دارنده علامت تجاری در صورت عدم تمدید اعتبار

تهیه و تنظیم: پژوهشگاه قوه قضاییه*

مشخصات رأی

شماره دادنامه نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۰۴۹

تاریخ: ۱۳۹۳/۸/۲۸

مرجع صادرکننده: شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

خواسته: ابطال ثبت علامت

دادنامه شعبه ۳ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران

آقای ر.ب. به وکالت از شرکت خ. به شرح دادخواست و صورتجلسه دادرسی با ادعای ثبت مقدم علامت تجاری کلمه «ه...» به فارسی طی شماره ۹۴۲۰۰ مورخ ۸۰/۳/۲۷ جهت تولید روغن موتور و ضدیخ در طبقه ۱ و سابقه استفاده مستمر از آن، دادخواستی به خواسته ابطال ثبت علامت کلمه «ه...» به شماره ثبتی ۱۳۰۵۱۹ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۴ و الزام به ثبت اظهارنامه شماره ۱۰۰۹۷۵۴-۱۴۰۰۰ مورخ ۱۳۹۲۵/۴/۲۳ به طرفیت: ۱. شرکت روغن موتور د. [الف.]; ۲. اداره ثبت علائم تجاری تقدیم نموده است. دادگاه با توجه به مستندات ابرازی و گزارش ثبتی خواننده دوم نظر به اینکه علامت مذکور ابتدا به نام خواهان ثبت شده و هرچند که در سال ۱۳۹۰ به لحاظ عدم تمدید، اعتبار خود را از دست داده اما نامبرده کماکان از علامت استفاده نموده و مدارک ابرازی از جمله صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری از سوی سازمان ملی استاندارد ایران، دلالت بر این امر می‌نماید و

* تهیه شده توسط آقای مهدی کارچانی، پژوهشگر پژوهشکده حقوق خصوصی قوه قضاییه»



از طرفی علامت خواننده در سال ۱۳۸۴ و در زمان اعتبار علامت خواهان برای همان کالای ثبت شده که به لحاظ تعارض با حقوق مقدم و مکتسبه خواهان، غیرقابل ثبت بوده است و تداوم استفاده از آن با توجه به استفاده مستمر خواهان، باعث وقوع اشتباه و گمراهی مصرف کنندگان نسبت به مبدأ تولید کالا و خدمات خواهد شد و نظر به اینکه مدیرعامل شرکت خواننده مدافعاتی به عمل آورده که مؤثر در مقام نمی باشد لذا دعوی مطروحه، وارد و ثابت تشخیص، مستنداً به بندهای (الف) و (هـ) و (ز) ماده ۳۲ و ۴۰ و ۴۱ و ۶۰ از قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری، حکم به ابطال ثبت علامت خواننده اول و الزام خواننده دوم به ثبت اظهارنامه خواهان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره، حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر تهران می باشد.

رئیس شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران

دادنامه شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی شرکت الف. به طرفیت شرکت خ. با وکالت آقای ر.ب. نسبت به دادنامه شماره ۴۲ - ۹۳/۱/۲۷ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن، حکم به ابطال ثبت علامت «ه...۸۸» به شماره ثبت ۱۳۰۵۱۹ - ۱۳۸۴/۱۲/۲۴ و الزام اداره ثبت علائم تجاری به ثبت اظهارنامه شماره ۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۱۰۰۹۷۵۴ مورخ ۹۲/۴/۲۳ برای علامت «ه...» صادر شده، وارد است: اولاً، تجدیدنظرخواننده در فرجه شش ماهه قانونی و نیز ارفاقی برای تمدید علامت پس از انقضای اعتبار ثبت علامت در تاریخ ۹۰/۱/۲۶ اقدامی به عمل نیاورده است و از این بابت فاقد حقی نسبت به علامت موضوع دعوی است؛ ثانیاً، با عنایت به سابقه استفاده تجدیدنظرخواه از تاریخ ثبت علامت در سال ۸۴ تاکنون به مدت قریب نُه سال و ادامه استفاده ایشان به دلالت اعتبار ثبت علامت موصوف و اینکه تجدیدنظرخواننده ظرف پنج سال از تاریخ ثبت علامت به نام شرکت در زمان اعتبار ثبت علامت و یا به اعتبار سابقه استفاده، اقدامی درخصوص ابطال علامت تجدیدنظرخواه به عمل نیاورده. فلذا در تضاد حق استفاده طرفین با وجود مراتب فوق الذکر، حق تقدم با تجدیدنظرخواه است که علامت ایشان از حمایت قانون

پس از انقضاء مدت علامت تجدیدنظرخوانده و عدم تمدید آن برخوردار می‌باشد و براین اساس، دادگاه به استناد مواد ۴۰ و ۶۲ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری و ماده ۳۵۹ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را، نقض و حکم به بطلان دعوی نخستین تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

مقدمه:

مطابق ماده ۴۰ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری و نیز ماده ۱۳۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور، مدت اعتبار علامت تجاری ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه می‌باشد که در صورت درخواست تمدید توسط مالک علامت ظرف یک سال قبل از انقضاء اعتبار علامت، امکان تمدید علامت با پرداخت هزینه برای دوره‌های ده‌ساله دیگر وجود دارد. ماده اخیرالذکر (۱۳۱) آیین‌نامه مقرر می‌دارد در صورت عدم درخواست تمدید ثبت ظرف مهلت یادشده، امکان درخواست آن ظرف مهلت شش‌ماه پس از پایان اعتبار ثبت علامت، با پرداخت جریمه تأخیر به میزان نصف هزینه ثبت علامت وجود دارد. در صورتی که مالک پس از گذشت مواعد مذکور، تمدید علامت را درخواست نکند علامت از درجه اعتبار ساقط گشته، وارد قلمرو عمومی خواهد شد و هر شخص می‌تواند نسبت به ثبت چنین علامتی اقدام نماید. لازم به ذکر است علائم مشهور در حدود مقرر در قانون بدون ثبت، مورد حمایت هستند و بحث حاضر منصرف از این علائم خواهد بود.

در صورت اتمام اعتبار علامت و تمدید نمودن آن در مهلت‌های مقرر، بدون اینکه دارنده پس از این زمان از علامت، استفاده‌ای نماید مطابق قانون و آیین‌نامه علی‌الأصول مانعی از جهت ثبت قبلی علامت برای تقاضای ثبت علامت توسط شخص دیگری وجود نخواهد داشت، لکن در فرضی که دارنده علامت پس از پایان اعتبار و عدم تمدید آن، کمافی‌السابق از علامت استفاده نماید، برخی قائل به وجود حق تقدم ناشی از استفاده برای دارنده اول علامت بوده، معتقدند چنین فردی می‌تواند به تقاضای ثبت علامت توسط دیگران اعتراض نموده و یا ابطال علامت

ثبت شده توسط دیگران را خواستار شود. درمقابل، عده‌ای نیز برای چنین فردی از جهت انقضاء اعتبار علامت و عدم تمدید آن، حقی قائل نیستند و دارنده قبلی و اشخاص دیگر را درمورد ثبت علامت مساوی می‌دانند.

در پرونده حاضر، شرکت خ. (خواهان بدوی) در تاریخ ۱۳۸۰/۳/۲۷ اقدام به ثبت علامت «ه...» و استفاده از آن نموده است. شرکت الف. (خواننده اول) در سال ۱۳۸۴ و در زمان اعتبار گواهی ثبت علامت شرکت خ. اقدام به ثبت مشابه گمراه‌کننده این علامت می‌نماید. با گذشت ده سال و عدم تمدید اعتبار ثبت علامت اول توسط شرکت خ.، این علامت در سال ۱۳۹۰ از اعتبار ساقط می‌شود اما شرکت کماکان از علامت مزبور استفاده می‌کند. بعد از مدتی، شرکت خ. به استناد ثبت مقدم و سابقه استعمال مستمر از علامت، دعوای ابطال علامت تجاری ثبت شده توسط شرکت الف. را به طرفیت شرکت اخیر و اداره ثبت علامت تجاری اقامه می‌نماید.

دادگاه بدوی با این استدلال که علامت شرکت الف.، برای همان کالا در زمان اعتبار علامت شرکت خ. ثبت شده که به لحاظ تعارض با حقوق مکتسبه خواهان، غیرقابل ثبت بوده و تداوم استفاده از آن موجب گمراهی مصرف‌کنندگان خواهد شد، حق شرکت خ. نسبت به علامت را مقدم دانسته، حکم به ابطال علامت شرکت الف. و الزام اداره ثبت علامت تجاری به ثبت علامت به نام خواهان صادر می‌نماید. پس از تجدیدنظرخواهی توسط شرکت الف.، دادگاه تجدیدنظر اقدام به نقض رأی دادگاه بدوی و صدور حکم به بطلان دعوای شرکت خ. می‌کند. مرجع تجدیدنظر به دو دلیل تجدیدنظرخوانده را ذی‌حق نمی‌داند: نخست به علت عدم ثبت علامت پس از انقضاء اعتبار آن (علامت)؛ دو دیگر، به دلیل عدم ابطال علامت شرکت الف. در زمان اعتبار علامت خود، لذا از این منظر، در تضاد بین حق استفاده تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده، حق تقدم با شرکت الف. است که علامت این شرکت پس از انقضاء علامت شرکت خ. از حمایت قانون برخوردار می‌باشد.

در زمینه آراء صادره سؤالاتی مطرح می‌شود که این پرسش‌ها از آن جمله‌اند:

۱. اگر در زمان اعتبار علامت شخص (الف)، شخص (ب) درخواست ثبت همان علامت یا مشابه گمراه‌کننده آن را برای کالاهای یکسان یا

مشابه بنماید و به دلیل خطای اداره ثبت چنین علامتی ثبت شود، وضعیت اعتبار علامت شخص (ب) چگونه خواهد بود؟ آیا اسقاط اعتبار علامت شخص (الف) بر اعتبار علامت شخص (ب) تأثیر خواهد گذاشت؟

۲. در فرض سؤال نخست، اگر اعتبار علامت شخص (الف) منقضی گردد آیا شخص (الف) می‌تواند نسبت به طرح دعوی ابطال علامت شخص (ب) اقدام نماید؟ آیا چنین شخصی در طرح دعوی، ذی‌نفع محسوب می‌شود؟

۳. آیا دارنده سابق علامت یا اشخاص دیگر می‌توانند نسبت به ثبت علامتی که اعتبار آن به دلیل عدم تمدید منقضی شده است اقدام نمایند؟ آیا چنین علامتی برای کالاهای اشخاص دیگر دارای وصف تمایزبخشی است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ [حداقل درباره برخی از کالاها] آیا در این مورد برای دارنده سابق علامت نسبت به ثبت علامت، حق تقدم متصور است؟

در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۲۲ نشست علمی با موضوع «حقوق دارنده علامت تجاری در صورت عدم تمدید اعتبار» توسط گروه حقوق مالکیت فکری پژوهشکده حقوق خصوصی در پژوهشگاه قوه قضاییه با حضور آقایان محمدحسن آملی (رئیس شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران)، آقای امیرحسین رمضانزاده (مستشار شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر)، دکتر سیدحسن میرحسینی، دکتر رضا وصالی محمود (دادرس دادگاه عالی انتظامی قضات)، دکتر محسن اسماعیلی و آقای رسول دوبرجری‌بندری (رئیس سابق شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران) در جهت پاسخ‌گویی به سؤالات مذکور، برگزار گردید.

متن نشست:

آقای آملی

در فرض سؤال نخست باید بین فرضی که عین علامت فرد توسط دیگری به ثبت رسیده است و فرضی که علامت مؤخر از نظر اداره ثبت علامت تجاری

مشابه علامت مقدم نبوده ولی صاحب علامت مقدم یا قاضی دادگاه چنین عقیده‌ای را دارند، تفاوت قائل شد.

همچنین در حالتی که پس از گذشت ده سال از اعتبار علامت و عدم تمدید آن، اعتبار علامت منقضی شده است باید بین حالتی که فرد همچنان از علامت استفاده نموده، در حال تولید کالای دارای علامت می‌باشد و فرضی که فرد استفاده از علامت بر روی کالا را متوقف کرده است، تفکیک قائل شویم. در فرض پرونده حاضر، صاحب علامت اولیه، استفاده از علامت تجاری را متوقف نساخته، کماکان در حال تولید کالا است. یکی از اهداف مهم حقوقدانان در حقوق علائم تجاری، جلوگیری از گمراهی و فریب مصرف‌کننده و ممانعت از رقابت نامشروع در عرصه رقابت است. وقتی فردی علامتی را ثبت کرده و ده سال اعتبار داشته یعنی در این مدت فرد مستمراً از علامت استفاده کرده و اقدام به تولید کالا یا خدمات نموده است. بعد از اتمام اعتبار علامت، بی‌آنکه اقدام به تمدید اعتبار آن نماید همچنان در حال تولید کالای واجد آن علامت می‌باشد. موافق نادیده گرفتن ثبت قبلی این علامت و استفاده مستمر بیش از ده سال و نیز مقدم دانستن فردی که پس از این شخص (دارنده اول علامت) اقدام به ثبت علامت نموده نیستیم چراکه معتقدیم حتی اگر دارنده اول علامت اقدام به ثبت علامت نمی‌نمود ولی با علامت بیش از ده سال مستمراً به تولید می‌پرداخت و کسی بعد از آن اقدام به ثبت علامت مورد استفاده وی می‌نمود دادگاه در اینجا نیز می‌بایست به ابطال ثبت علامت شخص دوم اقدام می‌کرد.

اگر با این فرض که دارنده علامت در حال استفاده مستمر از علامت است، ثبت این علامت توسط دیگری را معتبر بدانیم نخستین اثر آن، گمراهی مصرف‌کننده است یعنی دیگر امکان تمییز بین کالاهای تولیدکننده اولیه و شخص بعدی فراهم نیست، لکن در حالتی که فرد پس از انقضاء اعتبار علامت و گذشت مهلت‌های مورد نظر، دیگر تمایلی به استفاده از علامت نداشته باشد و شخص دیگری اقدام به ثبت همان علامت بنماید این ثبت، معتبر و قابل حمایت است ولی اگر دارنده اولی استفاده مستمر دارد - همچون پرونده حاضر - و

همواره با همان علامت، کالا تولید می‌کند شخص (ب) نمی‌تواند این علامت را ثبت نماید و در صورت ثبت، شخص (الف) می‌تواند به‌عنوان کسی که سابقه ثبت علامت را داشته و همچنان از این علامت استفاده نموده، ذی‌نفع تلقی شده و علامت قابل ابطال است لذا در این باره با رأی دادگاه بدوی موافق هستم.

آقای رمضان زاده

قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، برخلاف نام‌های تجاری برای کسی که علامتی را استفاده می‌کند قبل از ثبت، حقی قائل نشده است. بنابراین، صرف استفاده از علامت تجاری بدون ثبت به معنای ذی‌حق بودن شخص نیست. موردی که باید در این پرونده مدنظر قرار گیرد بحث «ذی‌نفع بودن» در زمان تقدیم دادخواست است که به حوزه اصول و مقررات دادرسی مربوط می‌شود. کسی که هم مدت اعتبار علامتش منقضی شده و هم مدت ارفاقی اعطایی قانون، بی‌آنکه به تمدید اعتبار علامت اقدام نماید به‌هیچ‌روی در طرح دعوای ابطال ثبت همان علامت، ذی‌نفع محسوب نمی‌شود مگر اینکه علامت مورد استفاده وی جزو علائم مشهور باشد. بند (ه) ماده ۳۲، یک استثناء بر این موضوع است و به علامت مشهور بدون ثبت هم اعتبار بخشیده است. به‌طور کلی حتی اگر علامت ثبت شده دوم برخلاف مقررات ثبت شده باشد یا منجر به گمراهی مصرف‌کنندگان شود، شخصی که اعتبار علامتش منقضی شده است ذی‌نفع در طرح دعوای ابطال چنین علامتی نیست.

با در نظر گرفتن سابقه استعمال به‌عنوان حق تقدم در وضعیت قانونی فعلی مخالف هستیم. با چنین تفسیری گویي ماده ۲۰ قانون ۱۳۱۰ منسوخ نشده است. ماده ۱۲۵ آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری که به ادعای مالکیت به‌واسطه استعمال می‌پردازد برای گذر از قانون سال ۱۳۱۰ به ۱۳۸۶ نوشته شده است. قانونگذار حقوق دارنده را به‌وسیله ثبت اعطاء می‌کند. بنابراین، با منقضی گشتن دوره تمدید و اتمام مهلت ارفاقی، فرد، دیگر حقی نسبت به علامت ندارد و هر فردی که درخواست ثبت علامت را تقدیم نماید اداره ثبت نه‌تنها ملزم به پذیرش آن است بلکه دادگاه نیز با چنین ثبتی مشکلی ندارد.

دکتر میرحسینی

پیش از بحث در مورد اصل موضوع، به بررسی پیشینه این موضوع می‌پردازم. در ماده ۵ مکرر کنوانسیون پاریس کشورها مکلف شدند برای حفاظت از حقوق مالکیت صنعتی مهلت ارفاقی در نظر بگیرند که حداقل این مهلت شش ماه است. دوازده ماه قبل از انقضاء و شش ماه بعد از انقضاء، صاحب حق فرصت دارد که نسبت به تمدید علامت خویش اقدام کند و مطابق بند ۲ این ماده، کشورهای عضو اتحادیه اختیار دارند به منظور اعاده اعتبار گواهینامه اختراع که اعتبار آن به علت عدم پرداخت حق الثبت ساقط گردیده، مقرراتی را پیش بینی کنند؛ در خصوص اختراع تا حدی تأکید بیشتری شده است. در آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت علائم و اختراعات (مصوب ۱۳۳۷) بیان شده در صورتی که مدت اعتبار علامت منقضی شده باشد ثبت آن از طرف صاحب اولیه یا دیگران تابع کلیه مقررات و تشریفات مربوط به ثبت علائم خواهد بود، سپس مقرر شده اشخاص مقیم می‌توانند در ظرف ۳۰ روز از تاریخ نشر آگهی، اعتراض خود را تسلیم نمایند. بنابراین دقیقاً روشن است با منقضی شدن اعتبار علامت و نیز مهلت ارفاقی، علامت وارد حوزه‌ای می‌شود که خود صاحب علامت و دیگران می‌توانند این علامت را ثبت کنند و مانند یک کلمه، یک عبارت یا نشانی جدید قابلیت ثبت دارد. در حقیقت، علامت وارد قلمرو عمومی می‌شود به طوری که دیگران نیز می‌توانند نسبت به ثبت آن اقدام نمایند اما اگر صاحب علامت اقدام به ثبت آن نماید، دیگر تابع مقررات تمدید اعتبار علامت نخواهد بود بدین سبب باید اظهارنامه جدید تقدیم شود نه اظهارنامه تمدید. فلذا کلیه تشریفات ثبت علامت تجاری در این مورد باید رعایت گردد. این وضعیت ناظر به آیین‌نامه قانون قبلی بود. در وضعیت فعلی، ماده ۴۰ قانون (مصوب ۱۳۸۶) و ماده ۱۳۱ آیین‌نامه اجرایی آن به این موضوع پرداخته‌اند. از ماده ۴۰ قانون می‌توان استنباط کرد که با اتمام یا گذشت مدت ارفاقی، گواهی ثبت علامت، اعتباری نخواهد داشت. ماده ۱۳۱ آیین‌نامه بیان می‌دارد: اگر دارنده علامت، مدت اعتبار علامت را در مهلت ارفاقی هم تمدید نکند ثبت، از اعتبار ساقط است. چنین حکمی در مرحله

پیش از ثبت نیز صادق می‌باشد؛ یعنی اگر اداره ثبت علامت، اظهارنامه را بپذیرد و گواهینامه صادر شود و متقاضی هزینه را پرداخت ننماید به این دلیل (عدم پرداخت هزینه)، اظهارنامه کأن لم یکن تلقی می‌شود. این موضوع مبتنی بر فلسفه‌های مختلفی از جمله اصل «تعدادل بین هزینه و فایده» مبتنی است؛ کسی که از علامت استفاده کرده و سود می‌برد باید حق‌الثبت علامت را بپردازد. در بحث تطبیقی، این موضوع تقریباً در تمام کشورها پذیرفته شده است. کمالینکه برخی از کشورها عذر موجه متقاضی در عدم پرداخت هزینه را نیز می‌پذیرند. به‌طور مثال، اگر فرد به دلیل وجود قوه قاهره قادر به پرداخت هزینه نباشد عذر وی پذیرفته خواهد شد بی‌آنکه علامت از درجه اعتبار ساقط گردد.

در مورد پرونده حاضر ابتدا باید درباره چند اصل اتفاق نظر داشته باشیم: نخست اینکه: آیا «سابقه استعمال مستمر» به‌عنوان اولویت در ثبت را تنها در ثبت اولیه علامت می‌پذیریم؟ قبل از پاسخ بدان، این سؤال مطرح می‌شود که: در قانون ۱۳۸۶ با توجه به نسخ ماده ۲۰ قانون ۱۳۱۰، آیا «سابقه استعمال مستمر» را می‌پذیریم یا خیر؟ پاسخ بدین پرسش متضمن و مبتنی بر دو عقیده است: عقیده اول اینکه، بعضی از شعب دادگاه تجدیدنظر برآنند که با توجه به مفاد آیین‌نامه که اگر شخص ادعای مالکیت علامت را دارد باید هم‌زمان با اعتراض به ثبت علامت، اظهارنامه ثبت علامت را ارائه دهد، به وحدت ملاک بعد از ثبت علامت نیز در صورتی که نسبت به علامت ادعای مالکیت (حق تقدم) وجود دارد، بایستی اظهارنامه تقدیم شود.

عقیده دوم که بین حقوقدانان سابقه دارد این است که علامت فقط با ثبت مورد حمایت قرار می‌گیرد. این نظر مورد پذیرش رویه قضایی قرار نگرفته است.

دوم اینکه: علامت مشهور کلاً از این قاعده مستثناست چون برای حمایت اصلاً نیازی به ثبت ندارد. بنابراین، مبحث «علامت مشهور» موضوعاً خارج از حوزه بحث فعلی است. ماده ۱۳۱ آیین‌نامه بیان می‌کند با توجه به بند (د) ماده ۴۰ قانون، مالک علامت می‌تواند با پرداخت هزینه، تمدید اعتبار ثبت علامت را برای دوره‌های متوالی ده‌ساله درخواست نماید. درخواست تمدید ثبت،

ظرف یک سال قبل از انقضاء مدت اعتبار ثبت علامت است و در صورت عدم درخواست تمدید علامت ظرف مهلت مقرر، امکان درخواست با پرداخت جریمه وجود دارد، و الا ثبت علامت از درجه اعتبار ساقط است. در اطلاق ماده مزبور همین بس که فرقی بین حالتی که صاحب علامت کمافی السابق از علامت استفاده کند یا نکند، نگذاشته است. بنابراین، با انقضاء این مدت، علامت در حوزه عمومی وارد می‌گردد. صاحب قبلی شخصاً مانند کسی که قصد ثبت علامت را دارد اظهارنامه جدید می‌دهد؛ آگهی می‌شود و این علامت اگر به نام کس دیگری ثبت نشده باشد به نام وی ثبت می‌گردد. حال اگر به جای او فرد دیگری برای ثبت علامت اقدام نمود اداره ثبت علامت تجاری نمی‌تواند از ثبت علامت امتناع ورزد و به استعمال علامت توسط مالک قبلی [که الآن فاقد گواهینامه ثبت علامت است] استناد نماید که البته بعد از انقضاء اعتبار، علامت از سایت اداره کلاً حذف می‌شود.

مالک قبلی علامت اگر مدعی حقی نسبت به علامت باشد اظهارنامه ضمن اعتراض می‌دهد که ذی‌نفعی خود را اثبات کند و تقاضای ابطال ثبت علامت را نیز می‌نماید. اگر بحث در چارچوب و حول و محور ماده ۱۳۱ آیین‌نامه باشد باید اذعان کرد که طبق ماده مزبور، پس از گذشت این مواعد، علامت از اعتبار ساقط می‌شود و با فقد اعتبار آن، هرکسی که اقدام به ثبت علامت نماید مقدم بر دیگران است مگر اینکه مانند دادگاه بدوی در این پرونده قائل به این امر باشیم که سابقه استعمال مستمر صرفاً موجب استحقاق و اولویت در ثبت اولیه نیست و در مورد ثبت بعدی علامت نیز قابل تسری است که در این صورت آن شخصی که اعتبار علامتش منقضی شده و کمافی السابق از این علامت استفاده می‌کرده در خصوص اینکه سابقه استعمال می‌تواند هم در ثبت اولیه، اولویت ایجاد کند و هم در ثبت‌های بعدی - که البته با پذیرفتن اظهارنامه ثبت، این نیز یک ثبت اولیه تلقی می‌شود - فرد می‌تواند ذی‌حق تلقی شود، ولیکن اگر دارنده سابق، با منقضی شدن این مدت، استفاده از علامت را متوقف و علامت را رها کرده باشد، یا اینکه سابقه استعمال مستمر به‌عنوان اولویت را تنها در مورد ثبت اولیه بدانیم

بی‌آنکه فائل به تسری آن در ثبت‌های بعدی باشیم دیگر نباید حق را به دارنده اولیه علامت بدهیم.

در مجموع با توجه به رویه قضایی که سابقه استعمال مستمر را می‌پذیرد اگر اعتبار علامت منقضی شده باشد و این شخص کمافی‌السابق از این علامت استفاده می‌کرده، تنها با این فرض می‌توان دادخواست ابطال را پذیرفت. البته در پرونده دیگری، شخصی بعد از انقضاء علامت یک شرکت، اقدام به ثبت علامت آن شرکت کرده بود. شرکت اقدام به تقدیم دادخواست ابطال علامت نمود. دادگاه بدوی رأی به ابطال ثبت علامت صادر کرد که این رأی در دادگاه تجدیدنظر نیز مورد تأیید قرار گرفت. پس از درخواست اعاده دادرسی براساس ماده ۱۸، رئیس قوه قضاییه این رأی را خلاف شرع تشخیص داد. در اینجا به اطلاق ماده ۱۳۱ آیین‌نامه استناد گشت چنانکه در سخنان آقای رمضان‌زاده اشاره شد چون اعتبار این علامت منقضی شده لذا فاقد اعتبار است و صاحب علامتی که بعد از انقضاء اقدام به ثبت علامت کرده، ذی‌حق می‌باشد. با توجه به وضعیت حقوقی کشور ما که بسیاری از شرکت‌ها به حقوقشان نه آشنا هستند و نه آگاه، بهتر است اداره ثبت پیش از اتمام مهلت‌های مذکور به‌منظور تمدید علامت، به دارندگان علامت راجع به تمدید هشدار و اطلاع دهد. و از آنجاکه در حال حاضر چنین اقدامی در اداره مزبور صورت نمی‌گیرد و با عنایت به پذیرش سابقه استعمال مستمر به‌عنوان اولویت توسط رویه قضایی، شایسته است در مواردی که فرد بعد از انقضاء مهلت تمدید و مهلت ارفاقی کماکان به استفاده مستمر از علامت مبادرت می‌نماید، وی را درباره علامت ذی‌حق بدانیم و در مواردی که فرد دیگری اقدام به ثبت علامت این شخص نموده، دادخواست ابطال از سوی دارنده سابق را بپذیریم.

بنا به فرض‌های مطرح‌شده اگر سابقه استعمال مستمر را به‌عنوان ملاکی برای اولویت پذیرفته، و نیز چنین اصلی (سابقه استعمال مستمر) را به‌صورت توأمان در ثبت اولیه و ثبت‌های بعدی جاری بدانیم، در صورتی که شخص سابقه استعمال مستمر داشته باشد و بعد از انقضاء نیز از علامت استفاده کند،

همانطور که سابقه استعمال مستمر در وضعیت عادی پذیرفتنی است، بایستی سابقه استعمال مستمر دارنده سابق را بپذیریم و به ابطال علامت ثبت شده توسط دیگری اقدام نماییم.

دکتر وصالی محمود

در مورد سؤال اول، صرف ثبت علامت مشابه با علامت ثبت شده دیگری ولو گمراه کننده، از موارد بطلان ثبت علامت تجاری نیست، زیرا این امر خطایی اداری بوده و اگر مالک حق (الف)، مدعی مشابهت گمراه کننده باشد باید طبق ماده ۴۱ قانون (مصوب ۱۳۸۶) به دادگاه، مراجعه و ابطال آن را درخواست نماید. مع الوصف اگر مالک علامت قبلی از امتیاز قانونی ثبت علامت در مهلت‌های مقرر ده ساله و شش ماه ارفاقی (ماده ۴۰) استفاده ننماید و آن را تمدید نکند علامت از دایره حقوق انحصاری وی خارج شده، در اختیار عموم قرار می‌گیرد و در نتیجه، هر شخصی از جمله ثبت کننده غیرمجاز (شخص ب)) حق دارد تقاضای ثبت آن را بنماید (که در اینجا قبلاً به نام وی ثبت شده است).

افزون بر آن با توجه به خروج علامت از حق انحصاری مالک، نامبرده همانند سایرین صرفاً می‌تواند با تقاضای ثبت علامت دوباره حق انحصاری نسبت به آن علامت تحصیل نماید و چون علامت ثبت شده غیرمجاز در مرجع قضایی رسیدگی نشده و حکمی بر بطلان یا ابطال آن صادر نگردیده و از طرفی هم مقررات ثبت از حیث پرداخت هزینه‌های قانونی و تشریفات اداری در مورد آن رعایت شده، نسبت به مالک علامت مزبور حقی ایجاد گشته که نسبت به سایرین از جمله مالک قبلی مقدم خواهد بود و علامت ثبت شده دارای اعتبار است.

در پاسخ به سؤال دوم - هر چند تقریباً و تلویحاً در بالا ذکر شد - تصریح می‌گردد که با توجه به زوال حق شخص (الف)، وی دیگر در اقامه دعوی ثبت علامت، ذی‌نفع نبوده و نمی‌تواند چنین دعوایی را اقامه کند زیرا او نیز در ردیف عموم قرار می‌گیرد. از آنجا که مهلت مقرر در قانون، امری بوده، با انقضاء آن مدت هیچ حقی برای شخص (الف) باقی نمی‌ماند.

و اما در مورد سؤال سوم، از آنجا که علامت ثبت شده شخص (ب) ابطال نشده و دلیلی بر بی اعتباری ثبت آن وجود ندارد و - همان گونه که در بالا گفته شد - صرف ثبت علامت بدون رعایت کامل مقررات لازمه آن را بی اعتبار نمی نماید بلکه این وضعیت، علامت را در صورت تشخیص دادگاه و صدور حکم توسط آن، در معرض ابطال قرار می دهد و حال که چنین حکمی صادر نشده شخص (الف) یا سایر اشخاص نمی توانند نسبت به درخواست ثبت علامت مزبور اقدام نمایند. به علاوه، برای شخص (ب) حق مکتسبی ایجاد شده است (مروور زمان مقرر برای شخص (الف) موجب ایجاد حق برای شخص (ب) شده است).

علامت شخص (ب) با لحاظ شرایط مذکور دارای وصف تمایزبخشی بوده و در حدودی که ثبت گردیده (نسبت به کالا یا کالاهای مورد نظر) قابل حمایت بوده، مانع ثبت علامت برای کالا یا کالاهای عین یا مشابه گمراه کننده خواهد بود.

همان طور که در مطالب فوق یاد شد پس از انقضاء مهلت قانونی و عدم تمدید علامت، شخص (الف) نسبت به علامت هیچ گونه حقی نخواهد داشت ولی موضوع «کالا» در اینجا تفاوت دارد در صورتی که کالای تولیدی شخص (الف) با کالاهای تولیدی شخص (ب) (که اکنون در رأی علامت معتبر ثبت شده می باشد) عینیت یا مشابهتی نداشته باشد موضوع منتفی است ولی اگر دربرگیرنده عینیت یا مشابهت گمراه کننده باشد حق با دارنده علامت ثبت شده است و شخص (الف) از این حیث هیچ گونه حق تقدمی ندارد زیرا شخص (الف) حقوقی را که مورد حمایت قانون قرار داشته از دست داده و هیچ دلیلی برای تقدم وی وجود ندارد. داشتن حق تقدم مستلزم دلیل و حمایت قانونی بوده که در این مورد شخص (الف) دارای چنین امتیازی نیست.

در مورد برخورد دادگاه با علائمی که در زمان ثبت فاقد شرایط قانونی بوده اند باید گفت با ثبت هر علامت تجاری و تسلیم گواهینامه ثبت آن به متقاضی ثبت، فرض قانون بر این است که در ثبت، شرایط قانونی لازمه رعایت شده است. حال اگر شخصی مدعی بوده که در ثبت علامت مفاد بند (الف)

ماده ۳۰ و شقوق مندرج در ذیل ماده ۳۲ رعایت نشده است، با اثبات ذی‌نفع بودن می‌تواند ابطال ثبت آن علامت را از دادگاه ذی‌صلاح درخواست نماید. در این مورد اولاً، هیچ دادگاهی نمی‌تواند ذی‌نفع محسوب شود زیرا دادگاه مرجع بی‌طرف بوده و به تظلمات عمومی رسیدگی می‌نماید و تا شخصی موضوعی را از دادگاه نخواهد دادگاه حق ورود و رسیدگی ندارد. بنابراین، اقدام دادگاه رأساً منتفی است؛ ثانیاً، در مواردی ممکن است ثبت علامت با مبانی شرعی، اخلاق حسنه و نظم عمومی مخالف باشد. در این حالت، دادستان که حافظ نظم عمومی جامعه است شخص ذی‌نفع از طرف جامعه محسوب می‌گردد و می‌تواند (تکلیف دارد) اقامه دعوی نماید و این دعوی قابل استماع است. لازم به یادآوری است که دادستان در حدود مذکور که علامت ثبت‌شده با حقوق عمومی منافات دارد ذی‌نفع به‌شمار می‌آید نه در هر موردی که علامت، مخالف قانون ثبت شده باشد. تشخیص ذی‌نفع بودن با دادگاه است (درمورد اختیارات دادستان از باب نمونه می‌توان به تبصره ۱ ماده ۱۸۳ آیین‌نامه اجرایی قانون سال ۱۳۸۶ اشاره نمود).

رأی بدوی بنا به دلایل مذکور، صحیح نیست. به‌علاوه، استفاده مستمر مربوط به قبل از ثبت علامت است (صرف‌نظر از اینکه استفاده مستمر در حال حاضر با ابهام مواجه است) و شخصی که علامتی را ثبت کرده ولی تمدید ننموده در عرض سایرین قرار می‌گیرد و حق تقدیمی نخواهد داشت مگر اینکه معارض نداشته باشد.

رأی شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر از حیث نتیجه صحیح است ولی اولاً استناد به عدم اعتراض مالک مقدم در ظرف پنج‌سال استدلال صحیحی نیست زیرا قانون اصولاً برای اعتراض به ثبت علامت خلاف قانون مهلتی تعیین ننموده تا با کنوانسیون پاریس از این حیث معارض باشد. و یا از ماده ۶۲ قانون سال ۱۳۸۶ برای حل تعارض استفاده شود و کنوانسیون مقدم بر قانون داخلی باشد، بلکه قانونگذار یا براساس ملاحظات شرعی و یا هر دلیل دیگری اصولاً درخواست ابطال علامت خلاف قانون را برای همیشه از ناحیه اشخاص ذی‌نفع مجاز دانسته است و مقید نمودن این امر با کنوانسیون پاریس با اصول حقوقی سازگار نیست؛

ثانیاً، با وجود ثبت علامت از ناحیه هر دو طرف، اصولاً بحث سابقه استفاده منتفی بوده و موضوع سبق استفاده مربوط به قبل از ثبت علامت می‌باشد.

دکتر اسماعیلی

سؤال نخست اینکه: آیا ابطال ثبت اول علامت دالّ بر این است که ما ثبت بعدی علامت را که فرضاً با نواقصی به ثبت رسیده، معتبر بدانیم و معتقد به صحت ثبت آن باشیم؟ مسلماً با توجه به مقررات قانونی اعم از قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری و آیین‌نامه اجرایی آن، شرایطی برای ثبت علامت پیش‌بینی شده است، که در صورت عدم رعایت این شرایط، که مهم‌ترین شرط موضوع «گمراه‌کننده نبودن» است، در عالم حقوق نه‌تنها چنین علامتی فاقد اعتبار است بلکه در آتیه هم حتی اگر ثبت شده باشد واجد اعتبار نخواهد بود چون صرف ثبت نمی‌تواند نافی اشتباه یا عدم رعایت شرایط دیگری باشد. بنابراین نمی‌توان به این امر قائل شد که با پایان یافتن اعتبار ثبت اول، ثبت دیگر واجد اعتبار است.

پرسش دیگر اینکه: آیا مالک اولیه علی‌القاعده می‌تواند اعتراض کند و ثبت علامت توسط فرد بعدی را ابطال نماید؟ در این مورد بنا به تصریح ماده ۴۱ قانون، هر ذی‌نفعی می‌تواند معترض به ثبت باشد. و اینکه مالک اولیه می‌تواند ذی‌نفع محسوب شود یا خیر، با توجه به اینکه فرد بنا به دوره‌ای صاحب علامت بوده و استفاده مستمر داشته قطعاً می‌تواند در شمار ذی‌نفعان باشد. البته در بسیاری از کشورها (انگلیس) در بحث ابطال علامت، سخنی از ذی‌نفع به میان نمی‌آید و هرکسی که اعتقاد داشته باشد از راه ثبت علامت به وی ضرر وارد می‌شود می‌تواند طرح دعوی نماید. در مورد اینکه استفاده مستمر فقط راجع به ثبت اول واجد اثر است یا نسبت به ثبت‌های بعدی علامت نیز مؤثر می‌باشد، بر این باورم که نمی‌تواند دو نظر وجود داشته باشد زیرا در فرض ابطال علامت اولیه، «ابطال» به معنای کأن لم یکن شدن ثبت علامت است گویی که این علامت هیچ‌وقت ثبت نشده. مین بعد هر درخواستی برای ثبت علامت صورت گیرد همانند این است که درخواست برای علامتی جدید و بدیع تقدیم شده است.

بنابراین باید به مقررات و شرایط عمومی ثبت علامت روی آورد. برای ثبت چنین علامتی قانونگذار قائل به حق تقدم برای استفاده کننده مستمر علامت می‌باشد و در این مورد بین فرضی که یک علامت ابتدائاً ثبت می‌شود و فرضی که علامتی، ابطال گشته، سپس توسط دیگری ثبت می‌گردد تفاوتی نیست. اگر استفاده مستمر وجود داشته باشد طبق قانون و کنوانسیون پاریس می‌تواند موجب حق تقدم محسوب شود و در این مورد نباید تمایزی قائل شد.

درباره بحث اعتبار علامت، نکته حائز اهمیت اینکه متأسفانه در قانون فقط مبحث «ابطال» پیش‌بینی شده ولیکن موضوع «لغو» یا «بی‌اعتبار کردن» مورد توجه قرار نگرفته است. این موارد در قوانین دیگر کشورها در مواقعی که ثبت با موانع قانونی اعم از گمراه‌کنندگی، خلاف نظم عمومی بودن و ... مواجه بوده، پیش‌بینی شده و هر فرد می‌تواند در این موارد اعتبار علامت را به چالش بکشد. نکته دیگر اینکه بین اعتبار علامت و قابل ابطال بودن باید تفکیک قائل شد. بحث اعتبار به شرایط مقرر در قانون برای ثبت علامت، بازمی‌گردد که در پرونده مورد بحث ثبت دوم این شرایط را ندارد. در کشور انگلستان به اداره ثبت اجازه داده شده در مورد بی‌اعتبار کردن، خود تصمیم بگیرد و البته ذکر شده که در هر مقام و موقعیتی که اداره ثبت تصمیم گرفت می‌تواند کل پرونده را برای تصمیم‌گیری به دادگاه ارجاع دهد ولی درباره اعتبار، حق اولیه را به اداره ثبت داده که به نظر می‌رسد اقدامی صحیح است چراکه هر مرجعی که امتیازی را صادر می‌کند می‌تواند در خصوص اشتباهی که در صدور گواهی مرتکب شده تصمیم بگیرد. اگر این موضوع در قانون مورد توجه قرار می‌گرفت و این حق به اداره ثبت داده می‌شد منجر به حل و فصل بسیاری از مشکلات می‌گشت. علت طرح موضوع مورد بحث این بود که قاضی رسیدگی کننده نیز فارغ از چنین مسائلی قانونی، برای اتخاذ تصمیم، از اصول حقوقی، امارات و ... استفاده می‌کند. وی ممکن است در این پرونده این موضوع را در ذهن خود مورد توجه قرار داده باشد مبنی بر این تصمیم که ثبت دوم را به هیچ‌وجه معتبر نشناسد. او از تفکر و اتخاذ تصمیم اینکه حق دارنده اول را معتبر شناسد یا خیر، فارغ است. و در پایان، سخن بر این تأکید استوار است که برای استفاده مستمر، مهلت و فرصتی

تعریف نشده است که پیش از ثبت اول یا دوم معتبر باشد لذا در هر دو صورت قابلیت استناد لازم می‌نماید.

دکتر میرحسینی

این مطلب (صدور گواهی ثبتی به اشتباه، با فقد اعتبار روبروست) محل مناقشه می‌باشد. گواهی مزبور یک سند رسمی است و باید ابطال گردد تا از اعتبار ساقط شود و تا زمانی که ابطال نشده دارای اعتبار خواهد بود. بنابراین اگر کسی حقوق دارنده این گواهی را نقض کند به استناد همان گواهی، دارنده، اقدام به شکایت کیفری خواهد کرد ولو اینکه حقیقتاً ذی‌حق هم نباشد. در حال حاضر بسیاری از افراد به استناد گواهی ثبت علامت یا طرح صنعتی که واقعاً به‌درستی صادر نشده علیه دیگران طرح دعوی می‌کنند. فردی که اعتبار علامتش به دلیل عدم تمدید و گذشت مهلت‌های مربوطه ساقط شده باشد در صورت داشتن سابقه استعمال مستمر، باید اظهارنامه ضمن اعتراض دهد تا ذی‌نفع تلقی شود زیرا این فرد بعد از ابطال علامت خود، سمتی در مورد علامت ندارد. در صورت استناد به سابقه استفاده مستمر برای ثبت اولیه علامت نیز وضعیت به همین رویه است و فرد باید ضمن اعتراض، اقدام به تقدیم اظهارنامه نماید. البته این موضوع ناظر به مرحله قبل از ثبت علامت است و قضات دادگاه تجدیدنظر معتقدند این موضوع به وحدت ملاک در مورد بعد از ثبت علامت هم صادق است. بنابراین، با وجود درخواست ابطال ثبت علامت، حتماً باید ضمن اعتراض، اظهارنامه داده شود ولو اینکه اداره ثبت نیز این اظهارنامه را رد کند چراکه بعدها دادگاه حکم به الزام اداره ثبت صادر خواهد نمود.

در خصوص سابقه استعمال مستمر - همان‌طور که بیان شد - با توجه به صراحت ماده ۳۱ دو نظر وجود دارد: در ماده مزبور آشکارا تصریح گشته که حقوق انحصاری، با ثبت علامت اعطاء می‌شود. بسیاری از حقوقدانان با امعان‌نظر به اینکه قانونگذار در این ماده در مقام بیان بوده و ماده ۲۰ سابق را صراحتاً نقض کرده، معتقدند نظر مقنن این است که در این مرحله از قانونگذاری، سابقه استعمال مستمر به‌عنوان موجد حق تقدم را کنار نهد و برای اعطاء حقوق فقط

ثبت را ملاک قرار دهد. در حال حاضر رویه قضایی، سابقه استعمال مستمر را پذیرفته است ولیکن قانون - که در مقام بیان بوده - حرفی از آن به میان نیاورده است پس باید به قدر متیقن قانون که صراحت در ثبت اولیه علامت دارد اکتفا نمود بی آنکه استناد به سابقه استعمال مستمر توسط کسی را که با عدم تمدید اعتبار علامت موجب زوال اعتبار علامت شده است، بپذیریم. البته می توان این گونه استدلال کرد که در فرضی که علامت از اعتبار ساقط می شود و فردی قصد ثبت آن را دارد مانند فرضی است که علامت فاقد سابقه ثبت باشد و برای نخستین بار قرار است ثبت شود لذا استناد به سابقه استعمال مستمر در مورد آن را می توان پذیرفت. بنابراین با توجه به رویه قضایی، در این فرض که یک فرد با انقضاء علامت خود، سابقه استعمال مستمر داشته باشد اختلاف عقیده ای به چشم نمی خورد.

آقای دوبری بندری

در مورد ثبت دوم علامت که در زمان اعتبار علامت اول صورت گرفته است و اینکه چنین ثبتی ناروا محسوب می شود یا خیر، باید گفت به فرض که علامت به اشتباه یا برخلاف مقررات قانونی به ثبت رسیده باشد - البته در پرونده چنین چیزی مشهود نیست - به درخواست فرد یا افراد ذی نفع قابل ابطال است ولی ابتدایه ساکن، باطل و بی اعتبار تلقی نمی شود. فلذا نمی توان گفت ثبت دوم علامت، ثبتی نارواست. ناروا بودن ثبت یک علامت وقتی محرز می گردد که دادگاه نسبت به این موضوع، رسیدگی و حکم صادر کرده باشد. بنابراین، ثبت چنین علامتی معتبر است و قابلیت ابطال علامت، دال بر بطلان و بی اعتباری ثبت علامت نمی شود و به لحاظ قانونی کاملاً معتبر می باشد. مادامی که ثبت علامت از سوی دادگاه ابطال نشده، ناروا نیست و ثبت دوم علامت مورد حمایت قانونگذار است و نیز صرف اسقاط اعتبار ثبت اول علامت یا عدم اسقاط آن، بر وضعیت قانونی ثبت دوم علامت هیچ تأثیری نخواهد گذاشت. پس، علامت شخص (ب) (ثبت دوم علامت) کاملاً قانونی و مورد حمایت قانونگذار است. در خصوص ذی نفع بودن دارنده اولیه علامت از جهت شکلی همین که این فرد

ادعای مالکیت نسبت به علامت دارد در طرح چنین دعوایی «ذی‌نفع» محسوب می‌شود البته بدیهی است ذی‌نفع بودن، دلیل بر پذیرش ادعا توسط دادگاه نیست.

در اینکه سابقه استعمال، موجد اولویت یا حق تقدم است یا خیر - صرف نظر از اعتبار ثبت اولیه به‌طور خاص یا ثبت‌های بعدی به‌طور عام، پاسخ به این سؤال منفی است. در پاسخ به این پرسش که ثبت قانونی علامت، مقدم و برتر است یا سابقه استعمال علامت، جملگی در برتری و تقدم ثبت اتفاق نظر دارند. اصولاً استفاده مستمر بدین منظور مورد استناد قرار می‌گیرد که فرد با استناد به این سابقه بتواند به مرحله ثبت برسد و از موقعیت برتر استفاده کند. طبق نظر قانونگذار، فردی که با ثبت علامتی، به مدت ده سال از آن استفاده نموده وقتی اقدام به تمدید علامت در مهلت تعیین شده و مهلت ارفاقی، نمی‌نماید حقوق وی نسبت به علامت از بین می‌رود. در حال حاضر نمی‌توان با استناد به استعمال مستمر - که مدنظر قانونگذار هم بوده، از ثبت علامت توسط دیگران جلوگیری نماییم. استعمال علامت توسط دارنده اولیه، موجد حق نیست زیرا این استعمال مبتنی بر ثبت علامت بوده که قانونگذار این ثبت را بی‌اعتبار اعلام کرده است. اگر قرار بر پذیرش حق تقدم برای چنین فردی باشد باید بعد از انقضاء اعتبار علامت، مدت مدیدی سپری شود تا مطمئن شویم سابقه استعمال فرد منتفی شده و اثر آن از بین رفته است.

بنابراین، اعتبار استفاده سابق، مبتنی بر ثبت علامت بوده است. اگر به‌صرف استفاده، چنین حقی را برای فرد قائل شویم باید در عین حال به این امر معتقد باشیم که در صورت عدم استفاده از علامت در روزگار آتی، از چنین حقی بهره‌مند است زیرا نمی‌توان مدت‌زمان تعیین نمود چراکه باید مدت‌ها سپری گردد تا اثر این سبق استعمال کاملاً منتفی شود و آنگاه دیگران جرئت به خرج داده، اقدام به ثبت علامت بنمایند. پس، وقتی مدت اعتبار علامت منقضی شد دیگر حقی برای فرد نسبت به علامت متصور نیست. به محض اینکه مدت اعتبار ثبت علامت اول و نیز مهلت ارفاقی به پایان رسید تنها با یک مقوله مواجه هستیم و آن، ثبت دوم علامت است که به لحاظ قانونی، ثبت گشته، دارای سابقه استعمال نیز می‌باشد.

حال می‌خواهیم به استناد ثبت علامتی که مورد حمایت قانونگذار نیست و صرفاً به استناد استعمال مستمر از علامت، علامتی را که به تاریخ مقدم ثبت شده و مورد استعمال قرار گرفته باطل کنیم، در اینجا تعارض بین دو حق پیش می‌آید:

(۱) **داشتن حق استفاده:** این حق از ثبتی ناشی می‌شود که قانونگذار آن را بی‌اعتبار دانسته است.

(۲) **وجود ثبت مورد حمایت قانونگذار:** که با استعمال مستمر نیز همراه است.

البته در اینجا شخص (الف) می‌توانست به استناد سابقه استعمال، خود از ثبت علامت توسط دیگران جلوگیری کند یا نسبت به ثبت علامت اعتراض نماید اما این حق نمی‌تواند تزییع‌کننده حق کسی شود که سابقاً علامت را ثبت کرده و مورد استفاده قرار داده است؛ چنانکه در نمونه پرونده حاضر که شخص (ب) چندین سال قبل علامت را، ثبت و در طی این زمان از علامت استفاده نموده است. در نهایت، دارنده اولیه علامت، در طرح دعوا ذی‌نفع است ولی دعوی در ماهیت پذیرفته نیست و در صورت تعارض بین حقوق طرفین، حق کسی مقدم است که مبتنی بر ثبتی باشد که در حال حاضر از نظر قانونگذار معتبر محسوب می‌شود.

دکتر اسماعیلی

در خلال سخنان شما این عقیده استنباط می‌گردد که ابطال ثبت علامت فرد اول باعث از میان رفتن استفاده سابق این فرد می‌شود بدون اینکه مورد شناسایی قانونگذار قرار گیرد. در این صورت، آیا معتقدید ابطال ثبت علامت که امری است تشریفاتی، یک واقعیت موجود را از بین می‌برد؟

آقای دوبحری‌بندری

خیر، به محو و نابودی واقعیت موجود نمی‌انجامد اما مقنن برای این موضوع امتیازی قائل نیست زیرا مقرر نموده که علامت، به‌مدت ده‌سال از اعتبار برخوردار است و شش‌ماه نیز فرصتی است برای تمدید علامت. اگر فرد اقدام به تمدید

علامت ننماید در حکم اعراض خواهد بود. اگر قائل به این امر باشیم که فرد به استناد سابقه استعمال می‌تواند علامت ثبت‌شده دیگری را در این مورد ابطال نماید وضعیت به این صورت می‌شود که شخص علامت را تمدید نمی‌کند و کماکان از علامت استفاده می‌کند و به استناد همین استفاده هیچ‌کس نمی‌تواند اقدام به ثبت علامت نماید و در نتیجه، حکم قانونگذار مبنی بر اعطاء حق با ثبت علامت و پیش‌بینی مهلت‌های اعتبار و تمدید، بی‌اثر می‌شود.

آقای اُمی

این‌گونه نیست که هیچ‌کس قادر به انجام ثبت علامت نباشد. هر شخص می‌تواند متقاضی ثبت علامت شود ولیکن حق اعتراض برای استفاده‌کننده از علامت باقی است. این اعتراض لزوماً به ابطال علامت منجر نخواهد شد اما اگر فرد سابقه استعمال مستمر از علامت را داشته باشد و فرد دیگری اقدام به ثبت جدید علامت نماید این ثبت در دادگاه تجدیدنظر ابطال می‌گردد.

دکتر میرحسینی

تصور کنید آقای X سال‌ها از علامتی استفاده کرده و آقای Y اقدام به ثبت علامت به نام خود می‌نماید. آقای X با مدارک متقن و مستند، اظهارنامه ضمن اعتراض می‌دهد. در اینجا، هم دادگاه بدوی و هم دادگاه تجدیدنظر در گذشته و حال چنین علامتی را ابطال می‌نمایند. امکان ابطال در اینجا ضعیف‌تر از وضعیت پرونده حاضر است ولی با این وجود، دادگاه در چنین فرضی علامت را ابطال می‌کند. در فرض پرونده حاضر، نه‌تنها فرد سال‌ها از علامت استفاده کرده و می‌کند بلکه سابقه ثبت علامت در گذشته را نیز داراست. اگر قائل به عدم پذیرش سابقه استعمال باشیم آن مقوله‌ای است علی‌حده، اما از آراء صادره توسط آقای اُمی چنین نظری استنباط نمی‌شود. نکته دیگر اینکه، اعراض از علامت وقتی متصور است که فرد، دیگر از علامت استفاده ننماید در صورتی که در این پرونده، فرد همواره از علامت استفاده می‌کند و صرف عدم تمدید ثبت علامت تجاری دلالتی بر اعراض از علامت ندارد.

آقای دوبری بندری

فرض قانونگذار این است که وقتی شخصی اقدام به ثبت علامتی می‌نماید از علامت نیز استفاده می‌کند. حقوقی که قانونگذار به دارنده اعطاء می‌نماید به واسطه ثبت علامت است نه به وسیله استفاده از علامت؛ بعد از گذشت ده سال و عدم تمديد، ديگر، علامت در تملك شخص نيست. يكي از امتيازات صاحب علامت، استفاده از علامت می‌باشد. از امتياز ثبت علامت [در فرضی که اعتبار علامت منقضی شده است] نمی‌توان به‌عنوان دلیلی برای ابطال علامت ديگر استفاده نمود. نکته ديگر اينکه به‌موجب اصل ۴۰ قانون اساسی، دارنده اوليه علامت نمی‌تواند از حق خود برای اعتراض سوءاستفاده کند و سال‌ها بعد از ثبت مجدد علامت اقدام به اعتراض بنماید. درست است که در قوانين مربوط به علائم تجاری، برای اعتراض به ثبت علامت مهلتی در نظر گرفته نشده اما توجه به اصل مزبور و پيش چشم داشتن حقوق ديگران در اين مورد ضروری است.

آقای امی

فردی که بعد از انقضاء اعتبار يك علامت که هم سابقه ثبت دارد و هم سابقه استعمال مستمر، اقدام به ثبت عين آن علامت می‌نماید به‌نوعی دارای سوءنیت است زیرا وی به‌سهولت می‌توانست به ثبت علامتی ديگر روی بیاورد. کنوانسیون پاریس در ماده ۶ مکرر بیان می‌کند: ابطال، حذف یا منع استعمال علائمی را که با سوءنیت به ثبت رسیده است بی‌هیچ محدودیت زمانی، می‌توان تقاضا کرد. فرد می‌داند چنین علامتی، ثبت و استفاده شده و هنوز هم در بازار کالا تولید می‌کند و از ظرفیت فقدان دانش حقوقی صاحب اوليه علامت یا از غفلت وی استفاده کرده و اقدام به ثبت علامت می‌نماید. در فرض سوءنیت ثبت‌کننده علامت حتی در صورت فقدان سابقه ثبت علامت نیز هر زمان متوجه شویم که علامت با سوءنیت ثبت شده و این امر برای دادگاه محرز باشد، علامت قابلیت ابطال می‌یابد. در پرونده حاضر به نظر می‌رسد ثبت دوم علامت با سوءنیت همراه بوده است.

آقای دوبری بندری

بحث «سوءنیت» نه در رأی بدوی اشاره شده است و نه در رأی تجدیدنظر. در اینجا مشخص نیست که عین علامت ثبت گشته یا مشابه آن. البته در پرونده، تشابه دو علامت، همراه کننده توصیف شده است. در مورد تشابه نیز باید گفت وقتی دو علامت مشابه سال‌ها در کنار یکدیگر استفاده می‌شوند این تشابه برای مصرف‌کننده از بین می‌رود مثل علائم «هوندا» و «هیوندا». وقتی دارنده اولیه علامت در زمان اعتبار علامت و مهلت‌های پیش‌بینی‌شده، اقدام به تمدید اعتبار علامت ننموده است و چون دیگر مالک علامت نیست نمی‌تواند ابطال علامت ثبت‌شده را درخواست نماید.

* در خاتمه نشست پس از رأی‌گیری، نیمی از حاضرین با رأی دادگاه بدوی موافق بودند و نیمی دیگر موافقت خود را با رأی دادگاه تجدیدنظر اعلام نمودند.